

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88057

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-081839

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de junio de 2011, con el N° 11-081839-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Battelle Memorial Institute, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “USO DE ÁCIDOS GRASOS COMO MATERIAL DE ALIMENTACIÓN EN PROCESO DE POLIOL”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2009/069921 del 31 de diciembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 636 del 20 de enero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12064, notificado por fijación en lista el 16 de julio de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-081839-00007-0000 del 20 de noviembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 27 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, puesto que presentó ampliación de materia a las reivindicaciones 1 a 3, 6, 13 a 18, 20 y 27 (Ver Pág. 1 a 4, radicado N° 11-081839-00007-0000), al hacer referencia a “*hacer reaccionar el ácido graso libre...*”, “*el ácido graso libre se deriva...*”, “*el ácido graso libre comprende...*”, -Subrayado fuera de texto-, lo cual no había sido divulgado en los capítulos descriptivo ni reivindicatorio presentados originalmente; en dichos capítulos se hace referencia a “*hacer reaccionar un ácido graso...*”, “*el ácido graso se deriva de...*”, “*el ácido graso comprende...*”, -Subrayado fuera de texto-. Y dado que los términos “ácido graso libre” y “ácido graso” definen especies químicas distintas, no es permitido tal cambio ya que se incurre en ampliación de materia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88057

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-081839

Así las cosas, la presente Decisión se toma con base en las reivindicaciones 1 a 27 del pliego allegado mediante escrito N° 11-081839-00000-0000 del 30 de junio de 2011, páginas 50 a 54.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 27, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste la necesidad de producir polioles de alta funcionalidad a partir de ácidos grasos insaturados. Para resolver este problema técnico se presenta un método para convertir aceites vegetales y/o animales en alcoholes altamente funcionalizados, mediante la reacción de un ácido graso con ozono y alcohol a una temperatura determinada para producir productos intermedios y posteriormente someterlos a reflujo para producir esteres.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 31 de diciembre de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 2007/027223	“Methods for production of polyols from oils and their use in the production of polyesters and polyurethanes”	08/Marzo/2007

El documento D1¹ divulga métodos para convertir aceites vegetales (por ejemplo aceite de soya) y/o animales, en alcoholes altamente funcionalizados mediante un

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007027223A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20070308&DB=&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88057
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-081839

proceso de ozonólisis. Los alcoholes funcionalizados son útiles para la producción de poliésteres y poliuretanos. (Pág. 2, líneas 4 a 6).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Un método para producir un éster que comprende:”* (Ver página 50 del radicado N° 11-081839-00000-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un método para producir un éster que comprende:	Un método para producir un éster que comprende: (Pág. 32, línea 3, reivindicación 1).
A. Hacer reaccionar un ácido graso con ozono y alcohol a una temperatura entre -80 °C y 80 °C, para producir productos intermedios.	A. Hacer reaccionar un aceite biobasado, un aceite derivado, o un aceite modificado con ozono y un exceso de alcohol a una temperatura entre -80° C y 80 °C, para producir productos intermedios. (Pág. 32, líneas 4 a 6, reivindicación 1).
B. Someter a reflujo los productos intermedios o hacerlos reaccionar adicionalmente a temperaturas más bajas que la temperatura de reflujo, en donde se producen los esteres a partir de los productos intermedios en sitios de doble enlaces	B. Someter a reflujo los productos intermedios o hacerlos reaccionar adicionalmente a temperaturas más bajas que la temperatura de reflujo, en donde se producen los esteres a partir de los productos intermedios en sitios de doble enlaces. (Pág. 32, líneas 7 a 9, reivindicación 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88057

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-081839

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

De igual forma, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 13 está referida a: “Un método para producir amidas que comprende:” (Ver página 51 del radicado N° 11-081839-00000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 13, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1
Un método para producir amidas que comprende:	Un método para producir amidas que comprende: (Pág. 34, línea 7, reivindicación 28).
A. Amidificar un ácido graso de tal manera que se amidifican todos los ácidos grasos.	A. Amidificar un aceite biobasado, un aceite derivado, o un aceite modificado de tal manera que todos los ácidos grasos se amidifican en los lugares glicérico. (Pág. 34, líneas 8 a 9, reivindicación 28).
B. Hacer reaccionar el ácido graso <u>amidificado</u> * con ozono y alcohol a una temperatura entre -80°C y 80 °C, para producir productos intermedios.	B. Hacer reaccionar el aceite biobasado, o el aceite derivado, amidificado con ozono y un exceso de alcohol a una temperatura entre -80°C y 80 °C, para producir productos intermedios. (Pág. 34, líneas 10 a 12, reivindicación 28).
C. Someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar adicionalmente a temperaturas más bajas que la temperatura de reflujo, en donde los esteres de alcoholes se producen a partir de los productos intermedios en sitios de enlaces dobles para producir un éster/amida híbrido.	C. Someter a reflujo los productos intermedios o hacer reaccionar adicionalmente a temperaturas más bajas que la temperatura de reflujo, en donde los esteres de alcoholes se producen a partir de los productos intermedios en sitios de doble enlaces para producir un éster/amida híbrido. (Pág. 34, líneas 13 a 15, reivindicación 28).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 13 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 13 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 14 a 27 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 13, por lo tanto,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88057

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-081839

tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual “... *la presente invención se refiere a un método para producir un éster de un ácido graso libre que comprende: ...*”, es oportuno aclarar, que tanto en el capítulo descriptivo como en el capítulo reivindicatorio presentados originalmente, no se hace referencia a ácidos grasos libres, sino a ácidos grasos, y dado que los términos “ácido graso libre” y “ácido graso” definen especies químicas distintas, puesto que un ácido graso, normalmente se encuentra en forma de triglicérido y no como un ácido graso libre, este cambio en el nuevo capítulo reivindicatorio corresponde a una ampliación de materia.

Por otra parte, la solicitante afirma que la presente solicitud se refiere a que “*A diferencia de la presente solicitud, D1 enseña el uso de triglicéridos como material de partida. Sin embargo, en la presente solicitud el material de partida es un ácido graso libre,...*”, como se mencionó anteriormente la referencia a un ácido graso libre no es evidente en ningún apartado del documento originalmente divulgado. Además si se comparan los ejemplos 1 a 12 presentados tanto en la presente solicitud como en el documento D1, se observa que son exactamente iguales y que en ambos documentos se parte de aceite de soya o de aceite de soya transesterificado y no de un ácido graso libre, por otra parte, en los ejemplos 13 y 14 de la presente solicitud, que son adicionales a los presentados en el documento D1, se parte de ácido graso de aceite de soya y de ácido graso de tall oil mezclado con aceite de soya como material de alimentación respectivamente.

Ahora bien, es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante con respecto a que “*De tal manera que, es claro que D1, no anticipa como un todo las características esenciales del método acá reivindicado...*”, esta Oficina se permite aclarar que al comparar los ejemplos presentados en ambos documentos se encuentra igualdad entre los ejemplos 1 a 12 tanto de la presente solicitud como del documento D1, además los ejemplos 15 a 17 de la presente solicitud guardan correspondencia e igualdad con los ejemplos 13 a 15 de documento D1, de tal manera que el documento D1 si anticipa como un todo las características esenciales de la invención aquí reivindicada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:88057

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-081839

Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODO PARA CONVERTIR ACEITES VEGETALES O ANIMALES EN POLIOLES”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Battelle Memorial Institute, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
cavelier@cavelier.com

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez